



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1382-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)”

PEPSICO INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5532-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 198 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos-del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en la condición de apoderado general de la sociedad **PEPSICO INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase New York 10577, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de junio del dos mil ocho, el Licenciado **John Aguilar Quesada**, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **ALIMENTOS S.A.**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de comercio “**SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones hechas a base de maíz sabor a queso.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días catorce, quince y dieciséis de mayo de dos mil nueve, en las Gacetas números noventa y dos, noventa y tres y noventa y cuatro, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la sociedad **PEPSICO INC**, formuló en fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de octubre de dos mil nueve dispuso: “**POR TANTO / (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PEPSICO, INC contra la solicitud de inscripción de la marca “SEÑORIAL QUESIFRITOS SABOR A QUESO (DISEÑO) (...)**”, en **clase 30 internacional; presentada por el apoderado de ALIMENTOS, S.A., la cual se acoge (...)**”. (la negrita es del texto original).

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil nueve el Licenciado Luis **Diego Castro Chavarría**, en representación de la sociedad **PEPSICO INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida en el considerando anterior.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, doce minutos, quince segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve admitió la apelación interpuesta por la representación de la sociedad **PEPSICO S.A.**, para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las diez horas del veintiséis de marzo de dos mil diez, le confirió a la apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta mediante escrito presentado ante esta Instancia el trece de



abril de dos mil diez..

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1) y 2) establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 73 a 74, 4 y 40 a 41 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA SOCIEDAD APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PEPSICO, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)**”; en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el Licenciado **John Aguilar Quesada**, en representación de la sociedad **ALIMENTOS S.A.**, la cual se acoge, por considerar, que la marca impugnada difiere de la opositora “**FRITOS**”, señalando, que el elemento adicional y esencial “**SEÑORIAL**”, la convierte en una marca, por sí misma



distintiva, descartando todo riesgo de confusión entre los consumidores. Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, la marca solicitada “**SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)**”, goza de distintividad frente a la marca oponente, razones por las cuales pueden coexistir registralmente en el mercado.

Por su parte, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría** apela en representación de la sociedad **PEPSICO INC.**, sin debatir lo resuelto por el Registro **a quo**, sin embargo, en el escrito de expresión de agravios alega en lo conducente lo siguiente:

*“(...) Es evidente que el componente predominante de la marca solicitada, por su tamaño y ubicación, es la denominación **QUESIFRITOS**, quedando los demás elementos relegados a un plano secundario. Dicho componente central reproduce en su totalidad la marca de mi representada, Nótese que la palabra **FRITOS** constituye una de las dos palabras que componen dicha denominación. Tal circunstancia consiste en una clara semejanza, principalmente en el ámbito fonético. (...) Tomando en consideración las normas citadas y la comparación entre los signos así como los productos que protegen resulta evidente el riesgo de confusión en el público, pues por un lado tenemos un producto que consiste en preparaciones hechas a base de maíz llamado **QUESIFRITOS** y por otro lado tenemos otro producto que consiste en hojuelas tostadas de maíz llamado **FRITOS**. Por tanto los consumidores estarán ante dos marcas con una denominación casi idéntica y las cuales protegen productos idénticos, lo cual inevitablemente los inducirá a error. (...) El carácter predominante de la denominación **QUESIFRITOS**, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el eventual registro de la marca en cuestión constituirá una lesión a los intereses y derechos de mi representada así como un riesgo de confusión en los consumidores. Resulta contrario al ordenamiento y a la equidad que el*



solicitante pueda apropiarse de un signo registrado propiedad de mi representada, y que, únicamente agregándole un radical, pretenda proteger productos idénticos a los de mi mandante. Asimismo es posible que los consumidores caigan en el error de que se trata de un nuevo producto de mi representada, creyendo que son los mismos “FRITOS” pero con sabor a queso. Por ende, se demuestra que los componentes secundarios de la marca solicitada no contribuyen en gran medida a distinguir la marca solicitada de la marca registrada de mi representada toda vez que la íntima relación en los productos así como la reproducción de la denominación “FRITOS” en el nombre de la marca solicitada, constituyen una clara debilidad en su aptitud distintiva (...). (la negrilla es del texto original).

CUARTO. CARÁCTER INTRÍNSECO DEL SIGNO PRETENDIDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar descriptivos, falta de distintividad y engañosos para el consumidor está contenida en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 el 1 de febrero de 2000, que en lo conducente dispone:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.” (el subrayado no es del original).



En el caso de referencia estamos en presencia de la marca de comercio “**SEÑORIAL Quesifritos SABOR A QUESO (DISEÑO)**”, solicitada por la representación de la sociedad **ALIMENTOS S.A.**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *preparaciones hechas a base de maíz con sabor a queso*, es un signo mixto-complejo, conformado por una etiqueta consistente en una figura geométrica cuadrado, con un fondo de color café, rojo, amarillo y anaranjado, en su aspecto puramente gráfico y visual se observan las palabras o denominaciones “**SEÑORIAL**” escrita en letras amarillas con borde rojo, ubicada dentro de un círculo de color amarillo con la orilla roja, en la parte superior izquierda, debajo se encuentra el vocablo “**QuesiFritos**” escrita en letras especiales de color naranja donde se separan los términos **Quesi** y **fritos**, por el hecho de que aunque estén juntos, cada uno de esos términos empieza con una mayúscula, lo que hace que el consumidor los diferencie. Debajo de ese término se encuentra inserta una figura formada por formas rectangulares asemejando palitos en color naranja, y formando un conjunto. Entre el término quesí y fritos y el conjunto de formas rectangulares se encuentra escrita la expresión “**SABOR A QUESO**” en color amarillo con borde rojo sobre una franja de fondo amarillo con el borde rojo.

El conjunto de elementos de la etiqueta se considera poco distintivo, ya que no permite ser asociado de forma clara y fácil a elementos que permiten al consumidor distinguirla, en el conjunto predomina el color naranja y elementos de carácter informativo.

Así las cosas, es claro que el conjunto de la marca (etiqueta) solicitada es mixta-compleja formada por palabras y figuras que conforman a la vista del consumidor una etiqueta. El consumidor al observar la etiqueta distinguirá como elemento preponderante para la distinción del producto el término “**QuesiFritos**”, ya que este resalta a la vista y es acompañado de figuras que evocan palitos, y se acompaña con el término “sabor a queso”, el cual no tiene carácter distintivo sino informativo. Por otra parte el elemento distintivo “**SEÑORIAL**” queda



escrito en un borde en letras amarillas sobre un fondo que es un círculo del mismo color. Por su tamaño muy pequeño en relación al conjunto, y por el color de las letras y su fondo, este término queda en un primer examen prácticamente imperceptible para el consumidor, por lo cual no realiza un efecto distintivo relevante. El conjunto de elementos de la etiqueta se considera poco distintivo, ya que no permite ser asociado de forma clara y fácil a elementos que permiten al consumidor distinguirla, en el conjunto predomina el color naranja y elementos de carácter meramente informativo.

El Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia que en una marca de etiqueta debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar la distintibilidad, ya que el consumidor utilizará este elemento, si aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir con ella en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. (**Ver Voto N° 352-2008 de las 10:15 horas del 14 de julio de 2008 y Voto N° 166-2010 de las 8:30 horas de 22 de febrero de 2010, ambos dictados por este Tribunal**). Al ser poco distintivos los elementos de la etiqueta en su conjunto, el análisis debe versar por lo tanto en la distintibilidad del término **“QuesiFritos”**.

Para determinar la distintibilidad de la marca la referencia principal nos la da el artículo 2 de la Ley de Marcas que indica:

*“(…) **Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

De esta forma se debe analizar si la marca solicitada es suficientemente distintiva o susceptible de identificar los productos frente a los de su misma especie o clase en el mercado. Del análisis hecho anteriormente se determinó que la etiqueta propuesta como marca de comercio **“SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)”** por su efecto en el diseño de la



etiqueta resulta ser centrado en el término “**Quesifritos**”, y queda casi imperceptible el vocablo “**SEÑORIAL**”. Por esa razón se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a la marca bajo examen, la imagen que retendrá en un primer momento, y sobre la cual hará la distinción, en virtud de una ojeada sencilla, es “**QuesiFritos**”, el cual es elemento central de la denominación, donde esa evocación resulta al consumidor muy fuerte y directa al término “**queso frito**”, impresión que le quedará en la mente al comprador, y le llevará a presuponer que el contenido del producto marcado es “**queso frito**”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto de que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto marcado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características,



calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Adicionalmente, cabe señalar, que la marca pretendida también resulta **engañosa**, ello, como consecuencia de la clara evocación enunciada líneas atrás, aspecto, que hace que el consumidor pueda imaginar e idear en su mente que el producto a proteger es **“queso frito”**, cuando en realidad se trata de otros productos. Tenemos entonces, que al contener el signo solicitado **“SEÑORIAL QUESIFRITOS SABOR A QUESO (DISEÑO)**, entre otros elementos el vocablo **“QuesiFritos”**, el cual de forma directa designa el producto **“queso frito”**, restringiendo los productos a los que puede aspirar distinguir el signo, en razón de lo dispuesto en el **párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas, por lo que considera este Tribunal que el distintivo marcario que se desea proteger no se relaciona directamente con los productos que se pretenden proteger (Ver folio 3), por el contrario, tal y como se indicó supra, la denominación **“QuesiFritos”** tiene conexión directa con el producto que designa **“queso frito**, lo que contrasta con los productos que se pretenden proteger, sea, **“preparaciones hechas a base de maíz sabor a queso”**. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.



Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.



Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

<i>PRODUCTOS</i>

<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u>, <u>aceites esenciales</u>, <u>cosméticos</u>, <u>lociones para el cabello</u>; <u>dentífricos</u>; <u>desodorantes de uso personal</u>, <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u>, <u>colorantes para la colada y el aseo</u>, <u>tintes cosméticos</u>, <u>pez negra para zapateros</u></i>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.



En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, la cita que se hizo de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto,

QUINTO. Por lo anteriormente expuesto, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**SEÑORIAL QuesiFritos SABOR A QUESO (DISEÑO)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca. Por tanto, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado general de la sociedad **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca pero por las razones expuestas por este Tribunal.



SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en la condición de apoderado general de la sociedad **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, cincuenta y cinco segundos del treinta de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca pero por las razones expuestas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **-NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora